



## **Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI**

### **DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO**

**Siemens S.A., Siemens AG v. I. E.**

**Caso N° DES2006-0032**

#### **1. Las Partes**

La parte Demandante es Siemens S.A., con domicilio en Madrid, España y Siemens AG, con domicilio en Munich, Alemania, representada por Elzaburu, España.

La parte Demandada es don I.E., con domicilio en Djibouti.

#### **2. El Nombre de Dominio y el Registrador**

La demanda tiene como objeto el nombre de dominio <siemen.es>.

El registrador del citado nombre de dominio es ESNIC.

#### **3. Iter Procedimental**

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el "Centro") el 6 de noviembre de 2006. El 8 de noviembre de 2006 el Centro envió a ESNIC vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en cuestión. El 14 de noviembre de 2006 el ESNIC envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos del contacto administrativo, técnico y de facturación.

El Centro verificó que la Demanda cumple los requisitos formales del Reglamento del procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el código de país correspondiente a España (".ES") (el "Reglamento").

De conformidad con los artículos 7a) y 15a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 21 de noviembre de 2006. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para 11 de diciembre de 2006. El Demandado

no contestó a la Demanda. Por consiguiente, el Centro notificó al Demandado su falta de personación y ausencia de contestación a la Demanda el 14 de diciembre de 2006.

El Centro nombró a José Carlos Erdozain como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 4 de enero de 2007, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el artículo 5 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

#### **4. Antecedentes de Hecho**

El Experto entiende probados los siguientes hechos:

La parte Demandante tiene inscritos a su favor varios registros marcarios que se refieren o incluyen la palabra SIEMENS. Por citar algunos, debe aludirse a la Marca Internacional N° 504.324 o a la Marca Comunitaria 4.240.263. Una relación pormenorizada de las marcas registradas a nombre de la parte Demandante obra en el expediente de este procedimiento.

Las marcas en cuestión están registradas en prácticamente la totalidad de las clases del Nomenclátor Internacional.

Siemens es una empresa que cuenta con larga tradición en el sector de las telecomunicaciones, habiéndose creado en fecha tan antigua como es la de 1847. Su actividad comercial se extiende prácticamente a todo el mundo y es líder en mercados relevantes. De la información obrante en la página web oficial de la parte Demandante, “www.siemens.es”, se puede deducir que esa parte emplea en la actualidad a aproximadamente 472.000 trabajadores, con unos ingresos aproximados también de 75.000 millones de euros. En España los trabajadores empleados ascienden a 4.000.

La parte Demandante también desarrolla actividad publicitaria en el sector del patrocinio deportivo (equipación del equipo de fútbol Real Madrid o, en su momento, de eventos del Campeonato de Fórmula 1).

La actividad empresarial desarrollada por la parte Demandante se puede calificar de notoria e incluso de renombrada.

Por otro lado, no consta ningún registro marcario o de otro tipo a nombre del Demandado que se refiera o incluya el término “siemen”.

A fecha de redacción de esta decisión, la página web correspondiente al nombre de dominio objeto de controversia no es accesible desde Internet.

La parte Demandante envió un requerimiento por correo electrónico (único medio del que tiene noticia fiable) al Demandado instándole al cese en el uso del dominio y haciéndole ver que está infringiendo los derechos de marca válidamente registrados de aquélla.

## **5. Alegaciones de las Partes**

### **A. Demandante**

La parte Demandante alega que el nombre de dominio disputado es idéntico o similar hasta el punto de causar confusión con otro término sobre el que los demandantes ostentan derechos previos. En concreto, tales derechos son marcas registradas, con efecto y en vigor en España y en el resto de la Comunidad Europea, con el término SIEMENS. Esta denominación identifica claramente a las dos empresas demandantes. Si a ello se añade el tamaño de tales empresas, por número de empleados y por actividad desarrollada, la conclusión no puede ser otra, dicen las Demandantes, que el consumidor identificaría el nombre de dominio disputado como relacionado con ellas y su actividad.

Además, la parte Demandante señala que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio disputado. A este respecto, se arguye que no hay registro alguno con la denominación SIEMEN.ES, y que no existen indicios de que el demandado haya sido conocido alguna vez por tal denominación en el tráfico jurídico y económico. Por otra parte, en la actualidad, no es posible acceder al contenido alojado bajo el nombre de dominio cuestionado; ello hace inviable considerar que el Demandado ostente un interés legítimo sobre el mismo, puesto que no lo usa.

Por último, alega la parte Demandante que el nombre de dominio objeto de esta controversia fue registrado y se está utilizando de mala fe. Se basa tal argumento en el hecho de la identidad prácticamente absoluta entre la parte denominativa de las marcas registradas a nombre de las Demandantes, por un lado, y el dominio controvertido, por otro. Aparte de lo anterior, y como signos inequívocos de la mala fe del Demandado, se alega: (i) que el registro de dicho dominio obedece al fenómeno del “typosquatting”, según el cual al albur de la notoriedad de una marca, se registra un nombre de dominio sustancialmente similar a dicha marca, con una variación mínima de una letra; (ii) que el Demandado no contestó el requerimiento que le enviara oportunamente la parte Demandante requiriéndole el cese del uso del dominio; (iii) que el Demandado omite proporcionar una dirección postal y un teléfono fiables; y (iv) que la página web correspondiente al nombre de dominio en cuestión no es accesible, encontrándose inactiva.

### **B. Demandado**

El Demandado no ha contestado a las alegaciones de la parte Demandante.

## **6. Debate y conclusiones**

A la vista de los argumentos expuestos por las partes (en realidad, por la parte Demandante únicamente, al no haber contestado el Demandado) y de la normativa aplicable al tipo de controversias existente entre nombres de dominio (.es) y marcas registradas, procede establecer las siguientes conclusiones jurídicas sobre el caso que se me ha expuesto.

### **A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión**

En primer lugar, debo examinar si teniendo en cuenta, por un lado, el nombre de dominio objeto de disputa (es decir, <siemen.es>) y, por otro, la parte denominativa de

las marcas de las que la parte Demandante es titular, se da el requisito de la identidad o similitud hasta el punto de causar confusión al que se refiere el Reglamento.

A este respecto, comparando ambos términos de exposición, la conclusión no puede ser otra que la de que existe identidad o al menos similitud hasta el punto de causar confusión. El hecho de que sólo exista una “s” de diferencia entre las marcas de la parte Demandante y el nombre de dominio (dejando aparte el sufijo territorial “.es”) debe llevar a considerar que este último es prácticamente idéntico a aquellas. No hay una igualdad absoluta, es cierto, pero la identidad no debe relacionarse, en mi opinión, necesaria o solamente con supuestos de absoluta identidad de término entre los signos enfrentados. En el caso presente, no se da la anterior coincidencia salvo en una letra que, además, es de importancia residual a la hora de constituir una diferencia que permita disociar el término “Siemen” con la actividad empresarial desarrollada por la parte Demandante.

En consecuencia, entiendo que existen argumentos suficientes como para dar por cumplido el primer requisito establecido por el Reglamento, al que se refiere el título de este apartado.

## **B. Derechos o intereses legítimos**

En segundo término, corresponde analizar si la Demandada ostenta derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio objeto de disputa.

A este respecto, debe señalarse que la Demandante ha acreditado suficientemente la existencia de derechos marcarios, válidos y en vigor, de fecha anterior al registro del nombre de dominio. A la prueba documental obrante en el procedimiento me remito, la cual es suficientemente clara y contundente al efecto.

Asimismo, la parte Demandante ha acreditado suficientemente que durante un tiempo considerable ha estado ejerciendo una actividad mercantil ampliamente difundida y conocida del público consumidor en general, y de los proveedores y clientes especializados, en particular. Su actividad puede calificarse de notoria e incluso de renombrada.

Por otra parte, la Demandante también ha acreditado que la Demandada carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio. El Demandado nada ha acreditado que desvirtúe las alegaciones efectuadas por la parte Demandante. Esta dejación de su derecho de defensa, cuando tiene constancia de la existencia de derechos previos a favor de la parte Demandante, porque así se le ha transmitido mediante requerimiento (si es que la amplia notoriedad o renombre de la actividad desarrollada por la parte Demandante no fuera poco) no puede sino ser interpretada como reconocimiento de los argumentos empleados por esta parte (cfr. *Citicorp, Citibank Na. y Citibank España, S.A v D. P.M.R.* Caso OMPI D2001-1377).

En conclusión, y a la vista de la prueba documental obrante en este procedimiento, entiendo que la parte Demandante ha acreditado suficientemente la inexistencia de derechos e intereses legítimos a favor de la parte Demandada. Consecuentemente, entiendo cumplido el segundo de los requisitos a los que se refiere el Reglamento.

## **C. Registro o uso del nombre de dominio de mala fe**

Por último, queda por resolver la cuestión de si el Demandado o bien ha registrado el nombre de dominio de mala fe, o bien lo está usando de mala fe, ya que el Reglamento

propone ese requisito de estimación de las pretensiones del demandante de forma alternativa y no cumulativa como, en cambio, sucede en el marco de la UDRP.

A este respecto, hay que coincidir con la parte Demandante en el sentido de que queda constatado que no es posible acceder a la página web correspondiente al nombre de dominio objeto de controversia. La misma no es que se halle en “blanco”, es que ni siquiera aparece accesible. Son constantes las decisiones del Centro en el sentido de que el anterior hecho debe interpretarse como una evidencia de que el nombre de dominio está siendo usado de mala fe, en la medida en que impide al legítimo titular de la marca acceder al mismo. Es el caso tradicional y obvio de “ciberocupación”.

Por otra parte, no es creíble que, a la hora de registrar este nombre de dominio, el Demandado no tuviera en mente la marca SIEMENS, la cual, como ya ha quedado dicho repetidas veces, puede considerarse con carácter de notoria e incluso renombrada. Dada la similitud fonética y gráfica entre los signos enfrentados, y el amplio conocimiento de la marca SIEMENS, pues, entiendo que el Demandado tuvo que asumir internamente que el registro del dominio implicaba la utilización de un nombre coincidente con un derecho prevalente y exclusivo a nombre de un tercero, a pesar de lo cual procedió al registro en cuestión.

Por último, la ausencia de inclusión de datos de contacto fiables por parte del Demandado a la hora de registrar el dominio objeto de controversia no hace sino confirmar el criterio sentado de que aquél registró el mismo a sabiendas de que la parte denominativa del nombre de dominio venía a coincidir prácticamente con exactitud con una marca renombrada, y que, de esa manera, perjudicaba el derecho del titular de esta marca a utilizar dicho nombre como dominio de Internet, pudiendo incluso derivar en confusión para un consumidor medio que pretendiera acceder a la página web en cuestión. A eso se le llama mala fe.

Como también es reiteradamente expuesto en distintas decisiones del Centro, el registro de mala fe implica uso actual también de mala fe (cfr. *J. García Carrión, S.A. v. M<sup>a</sup> J. C.F.*, Caso OMPI N° D2000-0239, entre otras muchas).

Por lo expuesto, considero que se dan los requisitos establecidos por el Reglamento para entender que hay registro y uso de mala fe por parte del Demandado en relación con el nombre de dominio que es objeto de la presente disputa.

## **7. Decisión**

Por las razones expuestas, en conformidad con el artículo 21 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio <siemen.es> sea transferido a la co-Demandante Siemens, S.A.

---

Jose Carlos Erdozain López  
Experto Único

Fecha: 19 de enero de 2007